



BUNDESPATENTGERICHT

33 W (pat) 94/07

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

...

betreffend die Markenmeldung 305 41 606.5

hat der 33. Senat (Marken-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom 5. Mai 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Bender und der Richter Knoll und Kätker

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurückgewiesen.

Gründe

I

Die Anmeldung der Wortmarke

"Neue Wege mit Energie"

für

Klasse 16: Druckereierzeugnisse, insbesondere Zeitschriften, Kataloge, Prospekte, Plakate und Fotografien; Lehr- und Unterrichtsmittel (ausgenommen Apparate);

Klasse 35: Werbung, Vermietung von Werbeflächen, Marketing, Marktforschung und Marktanalyse; Erfassung und Abrechnung des Energieverbrauchs durch Nutzer von Anlagen der Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung, Aufstellung von Kosten-Preisanalysen in Fragen des Energieverbrauchs, Herausgabe von Statistiken in Fragen des Energieverbrauchs; Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen für wirtschaftliche und Werbezwecke, Beratung bei der Durchführung und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen soweit in Klasse 35 enthalten, Organisation von Messeteilnahmen; Präsentation von Unternehmen und deren Produkten und Dienstleistungen sowie Verkaufsförderung und Vermittlung von Wirtschaftskontakten auch im Internet,

Öffentlichkeitsarbeit (Public Relations); betriebswirtschaftliche Beratung, Beratung bei der Organisation und Führen von Unternehmen, insbesondere auf dem Gebiet der Energieversorgung, Organisationsberatung in Geschäftsangelegenheiten, Erteilung von Auskünften in Handels- und Geschäftsangelegenheiten;

Klasse 36: Finanzierung von Anlagen der Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung, sowie Finanzierung von Zentralheizungsanlagen; Vermittlung, Verwaltung, Schätzung und Verpachtung von Immobilien, Dienstleistungen eines Immobilienmaklers;

Klasse 37: Bauwesen, Reparaturwesen, Installationsarbeiten; Planung, Bau und Wartung von Anlagen der Strom-, Gas- und Fernwärmeversorgung soweit in Klasse 37 enthalten;

Klasse 39: Verteilung von Elektrizität und Energie; Versorgung von öffentlichen Einrichtungen, Gewerbebetrieben, Kommunen und Haushalten mit elektrischer Energie, Heizwärme, Wasser und Gas;

Klasse 40: Materialbearbeitung, insbesondere Erzeugung von Strom, Gas und Wärme; Dienstleistungen eines Energieversorgungsunternehmens soweit in Klasse 40 enthalten; Abwasserreinigung; Müll- und Abfallrecycling, Verbrennung und Vernichtung von Müll und Abfall;

Klasse 41: Organisation und Veranstaltung von Konferenzen, "Sonderschau und" (offenbar gemeint: Sonderschauen) für kulturelle, Unterrichts- und Bildungszwecke, Kongressen, Symposien, Produktpräsentationen und Wettbewerben für kulturelle, Unterrichts- und Bildungszwecke; Veröffentlichung und Herausgabe von

Zeitschriften, Katalogen und Prospekten; Organisation, Veranstaltung und Durchführung von Seminaren, Workshops und Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke

ist mit Beschlüssen der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 2006 und vom 15. Mai 2007, letzterer im Erinnerungsverfahren, nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen worden. Nach Auffassung der Markenstelle fehlt der angemeldeten Marke jegliche Unterscheidungskraft. Sie stelle einen einfachen Slogan in Form einer anpreisenden Werbeaussage mit dem Inhalt dar, dass es sich bei den beanspruchten Waren und Dienstleistungen um innovative Produkte auf dem Energiesektor handele bzw. dass die Produkte schwerpunktmäßig zu diesem Thema angeboten und erbracht würden. Die Wortfolge "Neue Wege mit Energie" bestehe aus einfachen Begriffen der deutschen Sprache in sprachüblicher Kombination. Dabei komme dem Ausdruck "Neue Wege (einschlagen, gehen)" die Bedeutung "neue Methoden entwickeln, anwenden" zu. Die Wortkombination "Neue Wege mit" sei in der Werbesprache als Hinweis auf innovative Produkte in unterschiedlichen Bereichen allgemein üblich, wobei die Markenstelle auf verschiedene Verwendungsbeispiele hinweist. Der weitere Markenbestandteil "Energie" habe im Kontext mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen, die größtenteils dem Bereich der Energieerzeugung und -versorgung zuzuordnen seien, die Bedeutung physikalischer Energie. In ihrer Gesamtheit stelle die angemeldete Wortfolge einen Hinweis auf innovative Angebote des Energiesektors dar, etwa dahingehend, dass sich die auf dem Energiesektor angesiedelten Waren und Dienstleistungen durch fortschrittliche Technik, Gestaltung oder Planung vom Herkömmlichen absetzen bzw. vorrangig auf die Entwicklung und Anwendung neuer Methoden, Technologien und Produkte auf dem Energiesektor ausgerichtet seien.

Für Dienstleistungen, bei denen der Energieverbrauch ein wesentliches Merkmal darstelle, verstehe der Verkehr die Anmeldemarke als werbeüblichen Hinweis auf neue, im Verbrauch bessere, sparsamere Energie, während er hinsichtlich der Dienstleistungen, die mit Energieversorgung und -verteilung in Zusammenhang stünden, sowie den Dienstleistungen des Bauwesens einen werblichen Hinweis auf deren Gegenstand und die Zweckbestimmung für die Erzeugung neuer Energien bzw. die Anwendung neuer Methoden bei der Energiegewinnung/-versorgung/-erzeugung sehe. Für Waren wie Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel sowie Beratungs-, Finanzierungs- und Veranstaltungsdienstleistungen weise der angemeldete Ausdruck lediglich auf den inhaltlichen Schwerpunkt und die thematische Ausrichtung hin. Bei allen beanspruchten Waren und Dienstleistungen handele es sich im Wesentlichen um solche, die sich nach Art, Inhalt, Gegenstand und thematischer Ausrichtung mit innovativen Angeboten des Energiesektors befassen könnten.

Im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin erwecke der angemeldete Slogan auch keine Assoziationen in unterschiedliche Richtungen. Im Übrigen seien auch Bezeichnungen, die eine gewisse Unschärfe oder einen allgemeinen Sinngehalt aufwiesen, vom Markenschutz ausgeschlossen, wenn ein beschreibendes oder rein anpreisendes Begriffsverständnis im Vordergrund stehe. Dies sei hier der Fall. Auch aus den von der Anmelderin genannten Voreintragungen könne kein Anspruch auf Eintragung der angemeldeten Marke hergeleitet werden.

Hiergegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, mit der sie sinngemäß beantragt,

die Beschlüsse der Markenstelle für Klasse 35 des Deutschen Patent- und Markenamts vom 24. November 2006 und vom 15. Mai 2007 aufzuheben.

Zur Begründung führt sie aus, dass die Markenstelle die Mehrdeutigkeit bzw. Interpretationsbedürftigkeit nicht genügend berücksichtigt habe, die nach der Rechtsprechung (BGH GRUR 01, 162 - RATIONAL SOFTWARE CORPORATION) für die Annahme der Unterscheidungskraft sprechen könne. Ob eine solche schutzbegründende Bedeutungsvielfalt vorliege, sei in Zusammenhang mit den beanspruchten Waren und Dienstleistungen zu beurteilen. Für die Waren der Klasse 16 sei ein konkreter Bedeutungsgehalt der Marke nicht feststellbar, zumindest stehe ein solcher nicht im Vordergrund. Selbst wenn sich diese Waren in irgendeiner Weise mit (elektrischer) Energie befassten, sei ebenso gut eine Deutung möglich, dass neue Wege (was immer dies auch sein möge) mit "Engagement, Elan, Freude" beschriften würden. Diese Interpretation sei nicht konkret warenbeschreibend und verleihe der Marke durchaus eine Herkunftsfunktion.

Für die Dienstleistungen der Klassen 35, 36, 37 und 41 sei die angemeldete Marke nicht einmal im Sinne eines Hinweises auf den Energiesektor beschreibend, weil diese Dienstleistungen gar keinen Bezug zu diesem Sektor aufwiesen. Derartige Dienstleistungen, wie z. B. Werbung, Marketing seien themenneutral, d. h. die Werbedienstleistung sei vom Gegenstand der Werbung zu unterscheiden. Zwar könne Werbung grundsätzlich den Energiesektor betreffen, sie werde aber nicht durch die Wortfolge "Neue Wege mit Energie" beschrieben. Diese Überlegungen gälten erst recht für Dienstleistungen wie etwa Organisation und Veranstaltung von Messen und Ausstellungen.

Die angemeldete Marke unterliege auch keinem Freihaltungsbedürfnis nach § 8 Abs. 2 Nr. 2 MarkenG. Sie beschreibe keine Sacheigenschaften der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen, sondern lasse allenfalls Assoziationen zu. Hiervon gehe offenbar auch das Amt aus, da es kein Freihaltebedürfnis behauptet habe. Nach der Rechtsprechung des EuGH (MarkenR 2007, 204 - CELLTECH) müsse der Sachverhalt in Bezug auf absolute Eintragungshindernisse von Amts wegen ermittelt und es müssten tatsächliche Feststellungen getroffen werden, wenn eine Marke als beschreibende Angabe vom Amt angesehen werde, es sei

denn, die beschreibende Aussage sei völlig selbstverständlich und allgemein bekannt. An derartigen Feststellungen fehle es hier, was die Anmelderin näher ausführt.

Ergänzend verweist die Anmelderin auf Voreintragungen wie "Ihre Energie gestaltet Zukunft", "Meine Energie", "Unser Erfolg", "Bauer machen Watt. Energie vom Lande", "Meine Energie wächst nach", "Energie intelligent nutzen", wobei besonders die letztgenannte Marke für Waren und Dienstleistungen wie "Apparate und Instrumente zum Leiten, Schalten, Umwandeln von Elektrizität, Bauwesen, Reparaturwesen, Installationsarbeiten, Materialbearbeitung" glatt beschreibend erscheine. Ebenso vergleichbar sei die vom DPMA eingetragene Wortmarke "Ihre Energie gestaltet Zukunft", die u. a. Druckereierzeugnisse und Geschäftsführung, Unternehmensverwaltung, Herausgabe von Statistiken und Druckereierzeugnissen, auch in elektrischer Form, Organisation und Durchführung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke erfasse, wie sie auch in der vorliegenden Markenmeldung beansprucht würden. Sachliche Gründe für eine unterschiedliche Behandlung seien nicht erkennbar.

Der Anmelderin sind Kopien des Ergebnisses einer vom Senat durchgeführten Recherche übersandt worden. Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

II

Die Beschwerde ist nicht begründet. Die Markenstelle hat die Anmeldung zu Recht nach §§ 37 Abs. 1, 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG zurückgewiesen. Die zur Eintragung angemeldete Bezeichnung weist nicht die für eine Marke erforderliche Unterscheidungskraft auf (§ 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG).

Entsprechend der Hauptfunktion der Marke, dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der durch die Marke gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen zu garantieren, ist unter Unterscheidungskraft im Sinne dieser Vorschrift die einer Marke innewohnende (konkrete) Eignung zu verstehen, Waren oder Dienstleistungen als von einem Unternehmen stammend zu kennzeichnen und sie somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. EuGH GRUR 2002, 804 Nr. 35 - Philips/Remington; GRUR 2004, 428 Nr. 30, 48 - Henkel).

Für die Beurteilung der Schutzzfähigkeit einer Marke, auch und gerade von Mehrwortzeichen oder Begriffskombinationen, ist auf die Wahrnehmung in ihrer Gesamtheit durch die angesprochenen Verkehrskreise abzustellen (s. Urteil des EuGH vom 16.9.2004, C-329/02 P - SAT.2, Rdn. 24; GRUR 2004, 943), und zwar auf das Verständnis eines normal informierten, angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchers (s. Urteil des EuGH vom 16.7.1998, C-210/96 - 6-Korn-Eier/Gut Springenheide, Rdn. 31; GRUR Int. 1998, 795). Durch die mit der Anmeldung beanspruchten Waren und Dienstleistungen werden zu- meist sowohl das allgemeine Publikum als auch die eher speziellen Fachver- kehrskreise auf dem Gebiet der Energieerzeugung und -vermarktung angespro- chen, teilweise (insbesondere die Dienstleistungen der Klasse 35) richten sie sich auch nur an Fachverkehrskreise.

Unter Beachtung dieser Grundsätze fehlt der angemeldeten Marke die Eignung, vom Verkehr als Hinweis auf die Herkunft der Dienstleistungen aus einem be- stimmten Betrieb aufgefasst zu werden. Nach dem Ergebnis der Senatsrecherche ist der Ausdruck "neue Wege mit ..." oder die sonstige schlagwortartige Heraus- stellung des Ausdrucks "neue Wege" in der Produktwerbung und Unternehmens- präsentation, die insbesondere in Form der hier beanspruchten Dienstleistungen der Klassen 35 und 41 erfolgen kann, völlig üblich. Vor allem im Bereich von Un- ternehmen auf dem Energiesektor, die Dienstleistungen der Klassen 37, 39 und

40 anbieten, konnten der angemeldete Slogan oder ihm nahekommende Wortbildungen mehrfach belegt werden, etwa:

http://agenda21.gelsenkirchen.de/agenda21_texte/PlakatSolar.pdf:

"agenda 21 Zukunft in Gelsenkirchen gestalten.

NEUE WEGE - MIT ENERGIE!

GLOBAL DENKEN - REGIONAL HANDELN. ...";

www.solarinfocenter-duesseldorf.de/:

"Solar-Infocenter Düsseldorf

Neue Wege mit grüner Energie!

...";

www.errsa.de/download/_de/Flyer-AGNES-workshop3.pdf:

"AGNESachsen

Sachsen geht neue Wege mit Erneuerbaren Energien

...";

www.enova.de/ccms/index.php3?hid=035162:

"Neue Wege mit ENOVA";

www.bioenergie-heidelberg.de/neuewege030610.pdf:

"NEUE WEGE - Energieversorgung durch Bioenergie

...

neue Impulse und neues Denken brauchen wir alle, gerade auch in der Energie- und Umweltwirtschaft ...";

www.rtt-zittau.de/fileadmin/img/unisort/pdf/pm_200409_dt_K.pdf:

"Messe-Neuheit: Neue Wege zur Ersatzbrennstoffaufbereitung (EBS) ...";

www.areva-td.de/de_home/liblocal/docs/Broschueren/7092-Sued.pdf:

"EnBW Energie Baden-Württemberg AG
Neue Wege mit Hermetik Transformatoren";

www.freie-energie-konzepte.de/:

"Alternative Energien. Bereits Moses konnte Wasser teilen

...

In Anbetracht der weltweiten Rohstoffprobleme und Umweltbelastungen wird es zwingend erforderlich, neue Wege mit rehabilitierenden Technologien zu beschreiten.

...";

www.kurt-hoeller.de/petition/:

NEUE WEGE MIT EINER RÜCKNAHME DES ATOMAUSSTIEGS
Kostensenkung für die Nutzer reiner Kernenergie ...";

www.strom-magazin.de/strommarkt/der-neue-rwe-konzern-neue-...:

"... Der RWE-Konzern geht mit der Multi Utility-Strategie ebenfalls neue Wege.
...".

Die Beispiele zeigen, dass die Verwendung des Begriffs "neue Wege" (auch in der Konkretisierung "... mit Energie") in verschiedenen Variationen als schlagwortartige Umschreibung für innovative Tätigkeit, insbesondere auf dem Gebiet des Energiewesens üblich ist. Soweit sich hierbei ein Wortspiel dahingehend ergeben kann, dass die angemeldete Wortfolge sowohl einen Hinweis auf einen technisch-wirtschaftlich neuen Weg in Zusammenhang mit Energie(-erzeugung, -lieferung usw.), als auch einen Hinweis auf das Einschlagen von neuen Richtungen mit Energie (im Sinne von Kraft/Elan) bedeuten kann, vermag auch dies angesichts der belegten Verwendung durch unterschiedliche Anbieter keinen Hinweis auf die Herkunft der so gekennzeichneten Dienstleistungen aus einem ganz bestimmten Betrieb zu geben. Ergänzend wird auf die Entscheidung EuGH GRUR 2004,146

- Doublemint verwiesen, wonach ein Wortzeichen bereits von der Eintragung ausgeschlossen sein kann, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

Im Übrigen ließen sich auch außerhalb des Energieversorgungsbereichs häufig Slogans finden, die den Ausdruck "neue Wege" aufgreifen, variieren oder spezifizieren, auch in der Wortkombination "neue Wege mit ...". Offenbar sind solche Slogans beliebt, um werblich-beschreibend auf neue Richtungen, z. B. neue Technologien, hinzuweisen, die ein Unternehmen verfolgt und die sich entsprechend in seinen Produkten niederschlagen, z. B.:

www.spektraluxat/true.htm:

"True Lite - Neue Wege mit Licht!";

www.varta-consumer.de/content.php?path=...:

"...Neben der Power Station geht Varta auch mit dem Mini Charger neue Wege. Mit ihm bietet ...";

<http://brt-uk.com/DOM-BRT-INFO/aktuelles2.htm>:

"Elektroschrottreycling - Neue Wege mit bewährter Technik ...";

www.weber-motor.com/de/aktuelles...:

"Neue Wege mit Verbundfasertechnik".

Dementsprechend stellt die angemeldete Wortfolge einen werblichen und zugleich beschreibenden Hinweis nicht nur von technischen Waren und Dienstleistungen dar. Auch in Zusammenhang mit Waren und Dienstleistungen, die der sachlichen Beschreibung und/oder der werblichen Präsentation von Unternehmen, Waren und Dienstleistungen mit Bezug zu Energie dienen können (Waren der Klasse 16, Dienstleistungen der Klasse 35, 41), etwa als Motto von Veranstaltungen, wird die angemeldete Marke nur als inhaltlich-werblicher Hinweis auf den Schwerpunkt und

Gegenstand solcher Waren und Dienstleistungen verstanden werden. Dies gilt ähnlich für Dienstleistungen der Klasse 36, die der Finanzierung von Unternehmen und Vorhaben dienen können, die einen Bezug zu Energie aufweisen. Angesichts der belegten Werbeüblichkeit vermag der Verkehr auch insoweit in der angemeldeten Wortfolge nur einen Werbeslogan (irgend-) eines Anbieters, nicht aber einen Hinweis auf die Herkunft der Waren und Dienstleistungen aus einem bestimmten Betrieb zu erkennen. Der Anmeldemarke fehlt damit jegliche Unterscheidungskraft i. S. d. § 8 Abs. 2 Nr. 1 MarkenG, so dass die Beschwerde zurückzuweisen war.

Hieran vermag auch der Hinweis der Anmelderin auf Voreintragungen anderer Marken mit dem Bestandteil "Energie" nichts zu ändern. Solche Eintragungen sind zwar zu berücksichtigen, vermögen aber keine für den zu entscheidenden Fall rechtlich bindende Wirkung zu entfalten. Einerseits sind nämlich Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Marke nach dem Markengesetz Rechts- und keine Ermessensentscheidungen. Ihre Rechtmäßigkeit ist daher allein auf der Grundlage des Gesetzes und nicht auf der Grundlage einer vorherigen Entscheidungspraxis des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) zu beurteilen. Andererseits stellen registrierte Marken einen Umstand dar, der für die Eintragung lediglich berücksichtigt werden kann, ohne entscheidend zu sein. Das Markengesetz enthält auch keine Vorschrift, wonach das Bundespatentgericht im Fall einer Beschwerde zu den gleichen Ergebnissen gelangen muss, wie das Amt in einem gleichartigen Fall (st. Rspr. EuGH v. 12.2.2009, C-39/08 und C-43/08 - Schwabenpost, Volks.Handy, sowie GRUR 2006, 233 - Standbeutel, Rdn. 48, 49; GRUR 2008, 339 - Develley-Kunststoff-Flasche, Rdn. 56 - 58).

Im Übrigen weichen die von der Anmelderin genannten Beispiele schon in der Markenbildung von der streitgegenständlichen Anmeldung ab. Sie vermögen auch inhaltlich nicht zu überzeugen, reichen angesichts der Beleglage jedenfalls aber nicht aus, die oben genannten Schutzversagungsgründe zu widerlegen.

Bender

Knoll

Kätker

Cl